

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

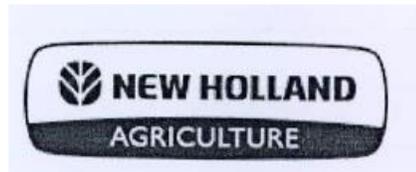
EXPEDIENTE 2021-0189-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

CNH INDUSTRIAL N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-9493)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0304-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CNH INDUSTRIAL N.V.**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Los Países Bajos, con domicilio en 25 St. James's Street, Londres SW1A 1HA, Reino Unido, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:02:10 del 13 de abril de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en

su condición de apoderado especial de la empresa **CNH INDUSTRIAL N.V.**, solicitó



el registro de la marca de fábrica y comercio: para proteger y distinguir en clase 1: anticongelantes de motores; enfriadores de motores; aditivos para el tratamiento químico de motores para aceites de motor, combustibles diésel y para fluidos hidráulicos y de transmisión; fluidos hidráulicos, de ejes, de engranajes y de transmisión y en clase 4: aceites industriales, incluyendo aceites hidráulicos, de engranajes y de transmisiones, aceites de motor y aceites de motores de combustión; grasas industriales; lubricantes, incluyendo lubricantes de engranajes.

En resolución de las 08:02:10 del 13 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo es engañoso y transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Se emite un criterio falto de razón, porque el registrador consideró que la marca es engañosa debido a que las palabras hacen suponer al consumidor que los químicos son utilizados en agricultura sin haber hecho la mínima investigación; su representada también tiene entre sus productos maquinaria pesada dedicada a la agricultura y esa maquinaria ocupa accesorios y elementos como los que intenta proteger con las listas de productos 1 y 4 ya que son parte esencial para el buen funcionamiento de sus máquinas.

2.- En Costa Rica se comercializan esos productos de maquinaria y el consumidor al cual van dirigidos, sabe claramente para qué tipo de motores sirven los productos

que se protegen y no va a ser confundido en cuanto al origen de estos, o si están dedicados a la agricultura. Es evidente que los aceites, combustibles y lubricantes en sí mismos, no representan productos dedicados a la agricultura, pero sí tienen una relación directa con la maquinaria que sí se dedica a esta.

3.- El signo solicitado es distintivo y original, no es engañoso por tener el término "AGRICULTURE", la registradora debió evaluar más a fondo la constitución de esa marca.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto este Tribunal no advierte hechos que tengan con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es un bien inmaterial destinada a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado. La Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

---

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas citada, dentro de los cuales interesa mencionar el inciso j) según el cual:

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

De acuerdo con ese inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado engañe al consumidor en relación con los productos o servicios, lo que inmediatamente lo convierte en un signo carente de la distintividad necesaria para su inscripción.

Debe tenerse presente que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en

atención a su origen, calidad o prestigio; lo que permite al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentiva a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas*, 2007, págs. 29 y 30).

El Registro de la Propiedad Intelectual indicó que la marca solicitada:



para proteger y distinguir en clase 1: anticongelantes de motores; enfriadores de motores; aditivos para el tratamiento químico de motores para aceites de motor, combustibles diésel y para fluidos hidráulicos y de transmisión; fluidos hidráulicos, de ejes, de engranajes y de transmisión y en clase 4: aceites industriales, incluyendo aceites hidráulicos, de engranajes y de transmisiones, aceites de motor y aceites de motores de combustión; grasas industriales; lubricantes, incluyendo lubricantes de engranajes, es engañosa. En ese sentido la doctrina explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253)

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos, relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir, resultan engañosos porque el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de primera instancia por cuanto



la marca solicitada no transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas; el uso de los términos **NEW HOLLAND AGRICULTURE** y su contraposición con los productos que pretende proteger y distinguir, hace que incluir la palabra “**AGRICULTURE**” término en inglés y que traducido al español significa “**AGRICULTURA**” no tenga un carácter engañoso. Como bien señala el apelante, su representada se dedica a la venta de maquinaria para la agricultura y equipos agrícolas.

Este Tribunal está facultado para practicar la prueba que considere necesaria, de conformidad con el artículo 22 de su reglamento operativo, por lo que realizada la

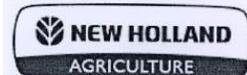
búsqueda de ese signo distintivo en el siguiente enlace: <https://agriculture.newholland.com/lar/es>, se constata que efectivamente la división NEW HOLLAND AGRICULTURE de la empresa NEW HOLLAND, es una compañía dedicada a la venta del equipo señalado, por lo que, en definitiva, ese equipo o maquinaria requiere de repuestos o insumos para su mantenimiento, como es el caso de los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado en clases 1 y 4 de la nomenclatura internacional.

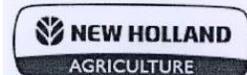
Por lo anterior este Tribunal acoge los agravios del apelante; la marca propuesta goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para la totalidad de productos solicitados en clases 1 y 4 de la nomenclatura internacional. No puede considerarse, como lo hace ver el Registro, que el signo solicitado:

...hace suponer al consumidor que los químicos y aceites para motores, se usan en la agricultura, tomando en cuenta que ciertamente existen motores y aceites para motores especiales o de uso específico en la agricultura, no es cualquier motor, sin embargo, no se limita a ello, sino que es abierto, por ende podría ser para -por ejemplo- anticongelantes de motores de cualquier naturaleza. (Folio 31 del expediente administrativo).

Nótese que el Registro de primera instancia incluso reconoce claramente que existen “motores y aceites para motores especiales” en la agricultura, como ocurre en el presente caso, por lo que no existe ningún tipo de engaño conforme lo visto.

Por lo anterior y con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que los agravios esgrimidos por el recurrente deben de acogerse, porque el signo solicitado no es engañoso según las razones



indicadas; efectivamente la marca  tiene distintividad, por lo que

---

es procedente su registro para los productos solicitados en clases 1 y 4 de la nomenclatura internacional.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteando por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **CNH INDUSTRIAL N.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:02:10 del 13 de abril de 2021, la que en este acto se revoca para se continúe con el trámite de la solicitud si otro motivo no lo impidiera.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa CNH INDUSTRIAL N.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:02:10 del 13 de abril de 2021, la que en este acto **se revoca** para se continúe con el trámite de inscripción



de la marca , para proteger en clase 1: anticongelantes de motores; enfriadores de motores; aditivos para el tratamiento químico de motores para aceites de motor, combustibles diésel y para fluidos hidráulicos y de transmisión; fluidos hidráulicos, de ejes, de engranajes y de transmisión y en clase 4: aceites industriales, incluyendo aceites hidráulicos, de engranajes y de transmisiones, aceites de motor y aceites de motores de combustión; grasas industriales; lubricantes, incluyendo lubricantes de engranajes, si otro motivo no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de

---

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTOR:**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**